

29. Welchen Einfluß hat die Nichtigserklärung eines vorher von dem ursprünglichen Patentinhaber verkauften Patentes auf die vertragliche Verpflichtung des Patentkäufer zur Zahlung des vereinbarten Kaufpreises an den Patentverkäufer?

I. Civilsenat. Urth. v. 3. März 1888 i. S. L. (Bekl.) w. S. (Kl.)
Rep. I. 403/87.

- I. Landgericht Halberstadt.
- II. Oberlandesgericht Naumburg a./S.

Der jetzige Beklagte L. hat in dem dem jetzigen Verfahren vorausgegangenen Hauptprozeß auf Verurteilung des jetzigen Klägers S. zur Zahlung des 20 000 *M* mit Zinsen betragenden Restes des im §. 1 des Vertrages vom 17. Februar 1882 auf 50 000 *M* vereinbarten Kaufpreises für das dem jetzigen Kläger durch jenen Vertrag

verkaufte Patent auf Marmorin im Dezember 1883 Klage erhoben. Durch rechtskräftig gewordenen Urteil vom 10. Dezember 1886 wurde der damalige Beklagte klagegemäß verurteilt. In der Zwischenzeit zwischen dem Urteile zweiter und dritter Instanz in jenem Hauptprozeße hatte S., welcher schon im Jahre 1883 das gedachte Patent an die Gewerkschaft R. U. weiter verkauft hatte, im Januar 1886 Klage auf Nichtigerklärung des Patentes wegen mangelnder Neuheit der Erfindung gegen seine Käuferin, die genannte Gewerkschaft, beim Kaiserl. Patentamt zu Berlin erhoben; das Patentamt hat durch das rechtskräftig gewordene Urteil vom 20. Mai 1886 das Patent für nichtig erklärt. Nunmehr erhob S. als Kläger gegen R. als Beklagten die vorliegende Klage, worin er gemäß §. 686 C.P.D. eine Einrede, deren Grund erst nach der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz vom 5. November 1885 entstanden war, dem im vorhergegangenen Hauptprozeße rechtskräftig zuerkannten Ansprüche des R. auf Zahlung von 20 000 M mit Zinsen gegenüber geltend machte, die Einrede nämlich, daß er, da das verkaufte Patent für nichtig erklärt sei, zur Zahlung des Kaufpreises für das Patent nicht mehr verpflichtet sei; der Klageantrag ging dahin: zu erkennen, daß die Zwangsvollstreckung aus dem im vorhergegangenen Hauptprozeße ergangenen Urteile vom 10. Dezember 1886 unzulässig sei. Diese Klage hat das Reichsgericht abgewiesen. Es wurde dem Berufungsgerichte darin beigegeben, daß die formellen Voraussetzungen des §. 686 C.P.D. vorlagen, in der Sache selbst aber die Klage für nicht begründet erachtet aus folgenden

Gründen:

„Mit Recht charakterisiert das Berufungsgericht die durch den Vertrag vom 17. Februar 1882 erfolgte Übertragung des fraglichen Patentes seitens des R. auf S. als ein Kaufgeschäft. Der Gegenstand dieses Kaufvertrages ist nach §§. 4. 7 des Patentgesetzes das durch die Patenterteilung erworbene Verbotungsrecht des R., vermöge dessen auf die Dauer von 15 Jahren niemand ohne Erlaubnis des Patentinhabers das patentierte Verfahren anwenden, den Gegenstand der Erfindung gebrauchen bezw. gewerbsmäßig herstellen, in Verkehr bringen oder feilhalten durfte. Die dem Verkäufer obliegende Vertragserfüllung hatte daher nach §§. 124. 135 A.L.R. I. 11 darin zu bestehen, daß er den Käufer in den Stand setzte, über den Gegenstand des Kauf-

vertrages nach Inhalt des Kontraktes zu verfügen, denselben bedingenermaßen als sein Eigentum zu besitzen und zu benutzen. Diese Verpflichtung des Verkäufers L. ist insoweit erfüllt, als der Käufer S. die thatsächliche Möglichkeit erlangt hat, das Patent zu verwerten und auszunutzen. Die Einwendungen, welche der Kläger bezüglich der Mangelhaftigkeit solcher Erfüllung seitens des L. im Hauptprozesse erhoben hat, sind in den dort ergangenen Urteilen rechtskräftig verworfen, und es kann im jetzigen Verfahren nur noch die Frage aufgeworfen werden, welchen Einfluß die Nichtigklärung des Patentes durch das Urteil des Patentamtes hat. Durch diese Nichtigklärung ist allerdings festgestellt, daß die Erfindung des Klägers schon zur Zeit der Erteilung des Patentes wegen mangelnder Neuheit nicht patentfähig, das Patent also von Anfang an nichtig war. Das die Nichtigkeit aussprechende Urteil des Patentamtes hat aber nicht dergestalt rückwirkende Kraft, daß alles, was dem Käufer auf Grund des Patentes seitens des Verkäufers gewährt ist, als nicht geschehen zu behandeln wäre. Auf Grund der Patenterteilung durch die zuständige Behörde hat, solange eine Nichtigklärung nicht erfolgte, thatsächlich ein Patentschutz bestanden, welcher durch den Kaufvertrag vom 17. Februar 1882 auf den Käufer S. übergegangen ist. Wenn dieser thatsächliche Schutz während der vollen 15 Jahre des §. 7 des Patentgesetzes fortgedauert, Käufer also den vollen Genuß des verkauften Rechtes gehabt hätte, würde Verkäufer auf den vollen Kaufpreis auch dann Anspruch haben, wenn die Erfindung in Wirklichkeit nicht neu gewesen, dieser Mangel aber von niemandem zur Begründung einer Nichtigkeitsklage verwertet worden wäre. Ein Patent wird nicht ipso jure, sondern nur durch richterlichen Ausspruch unwirksam; solange dieser nicht erfolgt ist, wird es thatsächlich geschützt, und dieses thatsächlichen Schutzes ist auch der Kläger S. vom 17. Februar 1882 an bis zur Rechtskraft des Urteiles des Patentamtes vom 20. Mai 1886, also über vier Jahre drei Monate teilhaftig geworden; bis dahin hat L. dem S. die Ausnutzung des Patentes ermöglicht, also insoweit das geleistet, was er nach dem Vertrage zu leisten schuldig war; für diese Vertragserfüllung gebührt dem L. auch mindestens ein entsprechender Teil der vertragsmäßigen Gegenleistung des Käufers. Dieser Teil läßt sich aber nicht ohne weiteres nach dem Verhältnisse der Dauer des Zeitraumes vom Vertragsabschlusse bis zur Rechts-

krast des die Wichtigkeit des Patentes aussprechenden Urtheiles zu der Dauer des Zeitraumes vom Vertragsabschlusse bis zum Ablaufe des fünfzehnjährigen Zeitraumes (§. 7 des Patentgesetzes) bestimmen. Es kommen dabei auch die von L. in Folge des Vertrages von 17. Februar 1882 zum Behufe der Ausnutzung des Patentes durch Fabrication von Marmorin bezw. zu Fabricationsversuchen geleisteten Dienste in Betracht. Außerdem kann auch durch andere Umstände, namentlich durch schuldhaftes Verhalten der einen oder anderen Partei, der Umfang dessen, was der Verkäufer trotz der Nichtigerklärung des Patentes an Kaufgeld fordern bezw. behalten darf, erhöht oder vermindert werden. Namentlich kann sich die Frage erheben, ob nicht S. trotz der Vernichtung des Patentes den vollen Kaufpreis unverkürzt bezahlen muß, weil er selbst durch die Klage auf Nichtigerklärung den Anlaß dazu gegeben habe, daß er die thatsächliche Nutzung des Patentes nicht bis zu Ende des fünfzehnjährigen Zeitraumes behalten hat, indem ein Anderer außer ihm, nachdem das Patent bereits vorher durch Nichtzahlung der Gebühren verfallen war, keinerlei Anlaß mehr gehabt haben könnte, die Nichtigerklärung zu beantragen, weil also nicht L., sondern nur S. selbst die Schuld an der früheren Entziehung der thatsächlichen Nutzung trage. Es bedarf aber zur Zeit einer Entscheidung dieser Frage nicht. Die Abweisung der vorliegenden Klage ist schon dann gerechtfertigt, wenn S. durch die Vernichtung des Patentes nicht von der Zahlung des Kaufpreises für das Patent gänzlich liberiert wird, vielmehr mindestens ein Teil des Kaufpreises dem L. deshalb bleiben muß, weil S. die thatsächliche Nutzung des Patentes für die Zeit vom 17. Februar 1882 bis zur Rechtskraft des Urtheiles des Patentamtes gehabt hat. Dies ist aber in Übereinstimmung mit den Urtheilen des II. Civilsenates des Reichsgerichtes vom 23. Dezember 1886 Rep. II. 251/86 und des III. Civilsenates des Reichsgerichtes vom 22. Februar 1887 Rep. III. 239/86, welche in analogen Fällen einer Lizenzerteilung seitens des Patentinhabers erlassen sind, anzunehmen.“